Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-008215

Case number	CAC-ADREU-008215
Time of filing	2021-10-11 10:48:04
Domain names	rockymountainminerals.eu

Case administrator

Organization	Denisa Bilík (CAC) (Case admin)

Complainant

Organization	Rocky Mountain Phyto Essentials Ltd

Respondent

Organization	Soma Natural Products B.V.

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Uit het zaaksdossier is niet gebleken dat andere juridische procedures lopen die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Het Panel zal onder beweringen van partijen en de bevindingen en vaststelling voorzover nodig ingaan op de feitelijke situatie.

Naar aanleiding van de door Klager ingediende stukken is voor het Panel duidelijk dat van de kant van Klager twee belanghebbenden in deze zaak zijn betrokken: Rocky Mountain Minerals B.V. (“Klager I”) en Rocky Mountain Phyto Essentials Ltd (“Klager II”).

Klager I is een in 2015 opgerichte en in Nederland gevestigde rechtspersoon en richt zich op de import en exploitatie van voedingssupplementen.
Klager II is een in 2006 naar Engels recht opgerichte vennootschap, met tevens een vestiging in Nederland.

Klager I en Klager II zijn gelieerde vennootschappen. Naar beide partijen samen wordt in het vervolg van deze beslissing verwezen als de “Klagers”.

Verweerder is op 18 juni 2003 met zijn eenmanszaak op naam van M. van Rooij begonnen. Deze eenmanszaak is op enig moment overgedragen aan c.q. ingebracht in de vennootschap Soma Natural Products B.V.

De domeinnaam <rockymountainminerals.eu> (de “Domeinnaam”) is op 19 april 2006 geregistreerd. Op 19 april 2021 is de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd dan wel verworven.

De Domeinnaam is door Verweerder doorgelinkt en komt uit op de website <somavita.eu> (de “Website”). Op de Website worden producten van Verweerder aangeboden.

A. KLAGER

Voorzover relevant voor deze beslissing voeren Klagers het volgende aan:

Klagers beroepen zich in deze procedure op het naar Nederlands recht op grond van de Handelsnaamwet beschermde handelsnaam van Klager I. Klager I is immers rechthebbende van de handelsnaam Rocky Mountain Minerals en verwijzen hierbij naar diverse vormen van gebruik van deze handelsnaam. De door Klager I gevoerde handelsnaam is identiek aan de Domeinnaam.

Tevens stellen Klagers dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd om de beroepsmatige activiteiten van Klagers te verstoren. Verweerder heeft na een ingebrekestelling door Klager II de Domeinnaam digitaal laten overschrijven van Klager II naar Verweerder. Tevens zijn er omstandigheden die erop wijzen dat de Domeinnaam voornamelijk is geregistreerd met het verkopen of verhuren van de Domeinnaam aan Klagers. Tot slot stellen Klagers dat de Domeinnaam opzettelijk is gebruikt om bij de internetgebruikers verwarring te doen ontstaan.

In dat kader merken Klagers het volgende op:
Klager II heeft een managementovereenkomst gesloten met Verweerder. Verweerder beheert in dat kader onder andere de domeinnaamregistratie van Klager II en beschikt om die reden over de inlogcode van Klager II voor toegang tot de portal van de Registry. Over het functioneren van Verweerder bestaat in april 2021 aan de kant van Klager II ontevredenheid. Verweerder stelt niet het belang van zijn opdrachtgever maar zijn eigen belang voorop, verzaakt zijn informatieplicht, geeft geen openheid van zaken en legt geen financiële verantwoording af, verplichtingen die volgen uit de overeenkomst van opdracht (art. 7:400 e.v. BW);

Er wordt een ingebrekestelling verzonden en Verweerder schrijft de Domeinnaam "digitaal" over van Klager II naar Verweerder.

Op grond van vorenstaande verzoeken Klagers overdracht van de Domeinnaam aan Klager I.

B. VERWEERDER

Verweerder voert uitvoerig verweer dat – zakelijk weergegeven – het volgende inhoudt:

Verweerder betwist dat Klager I rechthebbende is op de handelsnaam ‘Rocky Mountain Minerals B.V.’ nu deze handelsnaam niet meer dan beschrijvend zou zijn voor de geografische herkomst van de onder deze handelsnaam verkochte voedingssupplementen. Ook zijn Klagers niet gerechtigd de Domeinnaam op te eisen, nu de Domeinnaam reeds sinds 2006 door de eenmanszaak van M. van Rooij, en vervolgens door Verweerder wordt gebruikt. In dat verband stelt Verweerder dat, nu Klagers allebei na registratie van de Domeinnaam zijn opgericht, Klagers zich niet kunnen beroepen op een nieuwer merkrecht of handelsnaamrecht.

Tevens stelt Verweerder dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam niet te kwader trouw is. Onder de eenmanszaak van M. van Rooij handelde Verweerder al sinds 2003 onder de naam ‘Rocky Mountain Minerals’. Om deze reden heeft Verweerder op 19 april 2006 op naam van de eenmanszaak van M. van Rooij de Domeinnaam geregistreerd. Na de inbreng van de eenmanszaak in Verweerder werd het gebruik van de handelsnaam en de Domeinnaam door Verweerder voortgezet.

De verwerving van de Domeinnaam door Verweerder op 19 april 2021 was dan ook slechts een administratieve handeling als gevolg van de inbreng van de eenmanszaak van M. van Rooij in Verweerder. Gebaseerd op voorgaande betwist Verweerder dat de registratie en/of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is.

Verweerder geeft een duidelijk andere lezing van de samenwerking tussen Klagers en Verweerder, die Klagers hadden benoemd in het kader van de tussen hen bestaande managementovereenkomst.

Binnen de samenwerking had ieder een eigen doch gelijkwaardige rol en taakvervulling die ze ten behoeve van de samenwerking hebben ingezet. Afspraken of uitwerkingen daarvan zijn destijds niet op papier gezet, en de rolverdeling is in de loop der tijd ook steeds aangepast aan de omstandigheden. Partijen zijn ook zelfstandig gebleven, en hebben elk ook buiten het verband van de samenwerking eigen activiteiten ontplooid. Zo verkocht Verweerder/M. van Rooij ook los van de samenwerking eigen plantaardige mineralen waarvan het hoofdingrediënt eveneens afkomstig is uit de Rocky Mountains, en ook Klager I heeft haar eigen activiteiten ontplooid buiten het verband van de samenwerking.

Klagers doen ten onrechte voorkomen alsof alleen zij aan de samenwerking zouden hebben bijgedragen. Die stelling is apert onjuist; met name alle ICT-gerelateerde werkzaamheden – inclusief het ontwerp en bijhouden van de website en webshop en haar onderliggende techniek, de online marketingcampagnes, Google AdWords, page ranking etc. – zijn verricht in de persoon van M. van Rooij. Klagers hebben zich nooit met deze activiteiten beziggehouden, mede doordat zij simpelweg daar helemaal geen kennis van en affiniteit mee hebben. Klagers beschikten ook niet eens over de inlogcode's om überhaupt aan de website te werken.

Iedere partij had een zelfstandige taak binnen de samenwerking, en over en weer ontstonden dan ook vorderingen die werden verrekend of betaald. In het kader van een samenwerking is het logisch dat kosten worden gedeeld. Zo is het niet opmerkelijk dat Klager II incidenteel de kosten van verlenging van de Domeinnaam heeft betaald, maar daaruit volgt niet dat de Domeinnaam zou zijn overgedragen aan Klager II.

In het kader van die samenwerking, die vervolgens in de loop der jaren nader vorm heeft gekregen, was M. van Rooij, voor zover in deze procedure relevant, bereid ten aanzien van de Domeinnaam een gebruiksrecht/licentie te verstrekken, zodat ook het samenwerkingsverband daarvan gebruik kon maken in het kader van de samenwerking. Van enigerlei overdracht van de handels- en Domeinnaam en handelsnaam aan Klager II (of Klager I) is echter geen sprake, wat in de klacht overigens ook niet wordt beweerd en wat ook nergens uit blijkt. Er is dan ook ter zake geen akte van overdracht. Ook zijn de inlogcodes voor toegang tot de registratie/webhosting dan ook niet gewijzigd of overgedragen aan Klagers, en zijn deze gegevens altijd ter beschikking gebleven van de onderneming van M. van Rooij (die later is opgevolgd door Verweerder). De Domeinnaam is al die tijd geregistreerd gebleven op naam van de eenmanszaak van M. van Rooij, die later is opgegaan in Verweerder. Op geen enkel moment in al die jaren, dus sinds de registratie van de domeinnaam op 19 april 2006, hebben Klagers enig bezwaar geuit tegen het feit dat de Domeinnaam op naam stond van (en de inlogcodes in bezit waren van) de onderneming van M. van Rooij en door laatstgenoemde werd gebruikt.

Begin 2021 heeft Klager II met veel bombarie en valse beschuldigingen de samenwerking beëindigd. M. van Rooij en Verweerder hebben hierop onder meer aangegeven die beslissing te betreuren en de gronden en omstandigheden die Klagers aanvoerden voor beëindiging te betwisten. Ook hebben zij aangegeven dat de beslissing van Klager I om de samenwerking te beëindigen met zich brengt dat ook het hiervoor genoemde gebruiksrecht komt te eindigen en is dat gebruiksrecht voor zover nog noodzakelijk opgezegd. Zonder enige onderbouwing menen Klagers echter (en ten onrechte) dat de onderneming van Verweerder inclusief de Domeinnaam zou moeten worden overgedragen en dat het uitsluitend Klagers zouden zijn die zouden mogen genieten van de vruchten uit de voorbije samenwerking.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) ADR-Voorschriften neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien Klagers aantonen dat (i) de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belang bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.

Het Panel is van oordeel dat Klagers in onderhavige zaak genoegzaam hebben aangetoond dat Klager Klager I de handelsnaam Rocky Mountain Minerals actief voert en mitsdien gerechtigd is tot de handelsnaam. Naar Nederlands recht is het daarbij niet relevant dat de handelsnaam een geografische aanduiding bevat. Gelet op het feit dat de Domeinnaam, met uitzondering van de extensi, de gehele en niet meer dan de gehele handelsnaam bevat, is het Panel van oordeel dat de

Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Klager I en dat daarmee dus is voldaan aan het eerste vereiste.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden (het tweede en derde vereiste) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (ii) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd, (iii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied. In artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Betreffende het tweede vereiste overweegt het Panel dat Klagers geen beroep hebben gedaan op het al dan niet aanwezig zijn van een recht van of gerechtvaardigd belang bij Verweerder op de Domeinnaam.

Het Panel begrijpt dat Klagers mitsdien alleen beroep wensen te doen op het derde vereiste.

Betreffende het derde vereiste merkt het Panel het volgende op.

Het staat vast dat er een buitengewoon complexe commerciële en contractuele relatie is tussen Klagers en Verweerder. Die relatie heeft gevolgen voor de vraag of Verweerder te kwader trouw was bij de registratie en of het gebruik van de Domeinnaam.

Met zoveel feitelijke omstandigheden kan het Panel niet vaststellen of aan het derde element van artikel B11(d) van de ADR-Voorschriften is voldaan.

Het Panel merkt op dat de ADR-Voorschriften niet zijn bedoeld om dergelijke complexe commerciële en contractuele geschillen tussen partijen op te lossen. De Voorschriften lenen zich immers niet voor een uitgebreid feitenonderzoek door panels, zoals door het horen van getuigen. De systematiek onder ADR-Voorschriften is een kostenefficiënte oplossing voor in essentie domeinnaamkaping.

Een zaak als deze hoort thuis bij de civiele rechter. Partijen zijn in hetzelfde land gevestigd en zijn vindbaar.

Het Panel zal daarom de zaak afwijzen, maar dat laat onverlet de rechten die Klagers en Verweerder hebben om de zaak bij de rechter aanhangig te maken.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot afwijzing van de Klacht.

PANELISTS

Name	**Willem J.H. Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2021-09-29

Summary

SAMENVATTING ARBITRAGE-BESLISSING IN DE ENGELSE TAAL VORMT DE BIJLAGE 1

I. Disputed domain name: ROCKYMOUNTAINMINERALS.EU

II. Country of the Complainant: Netherlands, country of the Respondent: Netherlands

III. Date of registration of the domain name: 18 May 2020

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. trade name pursuant to Netherlands law: ROCKY MOUNTAIN MINERALS

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Not assessed
2. Why: Not asserted by Complainant

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The matter finds its basis in a complex commercial and contractual dispute between the Parties and it cannot be assessed whether Respondent registered or used the Domain Name in bad faith as the proceedings under the Rules do not provide the means to deal with a dispute of this kind. The case should be submitted to the ordinary civil court.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Complaint denied]

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: See above.

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? N/A